

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: **SSO Agnieszka Matlak**

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku **4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**

z udziałem **E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie**

o zobowiązanie do udzielenia informacji

postanawia:

wniosek oddalić.

SSO Agnieszka Matlak

XXII GWo 59/20

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 września 2020 r. uprawniona 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wniosła o wezwanie obowiązanej E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie do udzielenia informacji o ilości produktów określanych aktualnie przez obowiązaną nazwą handlową „Zuma Kids Solution” wysłanych odbiorcom w okresie od dnia 3 marca 2020 r. do dnia złożenia wniosku oraz o cenach, za jakie te produktu zostały sprzedane odbiorcom (*wniosek, k. 3 - 34 akt*).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 października 2020 r. obowiązana wniosła o oddalenie w całości wniosku uprawnionej i o zasądzenie od uprawnionej na rzecz obowiązanej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych (*odpowieź na wniosek, k. 500 - 504 akt*).

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Uprawniona 4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu powstała w 2011 r. i prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż akcesoriów dziecięcych, w szczególności wózków dziecięcych pod marką KINDERKRAFT (wydruk z KRS spółki, k. 43 - 50 akt, wydruk zrzutu ekranu ze strony (...) t.com, k. 56 - 71 akt, wydruk zrzutu ekranu ze strony (...) przedstawiający stan strony w dniu 24 września 2011 r., k. 73 - 74 akt).

4. Sp. z o.o. przysługuje na terytorium Polski licencja wyłączna na patent europejski EP1795424, udzielony na rzecz przedsiębiorstwa prawa niemieckiego U. z siedzibą w Ergolding (Republika Federalna Niemiec) w wyniku zgłoszenia nr EP06125662 z dnia 8 grudnia 2006 r. Patent europejski został udzielony w dniu 13 maja 2009 r. z pierwszeństwem od dnia 8 grudnia 2005 r. Tłumaczenie patentu pt. „*Przekształcany wkład do siedzenia-leżenia do wózka dziecięcego albo wózka dla lalek*” na język polski przedłożono przed Urzędem Patentowym RP i opublikowano z dniem 30 października 2009 r. Patent pozostaje w mocy i został opłacony do dnia 8 grudnia 2020 r. (wyciąg z rejestru patentowego UPRP, k. 76 - 77 akt, wydruk z bazy danych European Patent Register, k. 79 - 80 akt, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego, k. 82 - 83 akt, wydruk z wiadomości Urzędu Patentowego, k. 88 - 93 akt, tłumaczenie patentu europejskiego opublikowane przez Urząd Patentowy RP, k. 95 - 154 akt).

Przedmiotem wynalazku objętego ochroną jest przekształcany wkład do siedzenia-leżenia do wózka dziecięcego albo wózka dla lalek z urządzeniami do mocowania do elementów nośnych albo na podwoziu wózka dziecięcego albo wózka dla lalek o cechach podanych w części przedznamiennej zastrzeżenia 1. Zakres ochrony wynikającej z patentu EP1795424 definiują zastrzeżenia, w tym zastrzeżenie niezależne nr 1, stanowiące że „*przekształcalny wkład do siedzenia-leżenia do wózka dziecięcego albo wózka dla lalek, z obwodową ramą (8) od strony górnej, na podwieszce (9, 10) do mocowania dna ze sztywnymi na zginanie tworzącymi przebiegające poprzecznie osie składania częściami dennymi (11, 12, 13), które są połączone ze sobą przegubowo, albo ze składanym, mającym przebiegające poprzecznie osie składania materacem (33) z usztywnionymi polami, urządzeniami do wychylnego mocowania ramy (8) do elementów nośnych, w albo na podwoziu wózka dziecięcego albo wózka dla lalek, przy czym przez przemieszczenie ramy (8) z położenia w zasadzie poziomego w co najmniej skośne położenie wkład do siedzenia-*

leżenia jest przekształcalny z położenia użytkowego jako wkład do leżenia w położenie użytkowe jako wkład do siedzenia, **znamienny tym, że**

- na bocznych prętach ramy (8) przewidziane są rozciągające się do dołu, leżąc w przybliżeniu w osi punktu ciężkości ramy (8) albo przesunięte w kierunku strony głowy ramy, adaptory (1, 2), które są do niej mocowane bezpośrednio albo poprzez uchwyty (6, 7) i są mocowane stroną dolną w albo na podwoziu albo na stojaku ustawianym na podstawie ustawczej, i

- że adaptory (1, 2) są nastawne od góry i/albo od dołu na różne kąty nachylenia albo rama (8) jest nastawna na różne kąty nachylenia względem adapterów (1, 2),

- przy czym, w poziomym położeniu ramy (8), zasadniczo równoległa do ramy i przebiegająca w kierunku końca od strony stóp, pierwsza część denna (13) albo pole dla materaca (33), w każdej pozycji użytkowej wkładu do siedzenia - leżenia tworzy co najmniej odcinek podporowy dla łydek, następna część denna (12) albo pole materaca tworzy odcinek do siedzenia i trzecia część denna (11) przyłączona do niej przegubowo albo pole materaca tworzy odcinek oparcia dla pleców i

- względne przestawienie kąta odcinków następuje przez zmianę długości i/lub przez zmianę punktów łączących podwieszek (9, 10) (tłumaczenie patentu europejskiego opublikowane przez Urząd Patentowy RP, k. 95 - 154 akt).

Uprawniona 4. Sp. z o.o. uzyskała wyłączną licencję na korzystanie z wynalazku chronionego tym patentem na terytorium Polski na mocy aneksu z dnia 3 marca 2020 r. do umowy licencyjnej z dnia 1 stycznia 2019 r. (wyciąg z rejestru patentowego UPRP, k. 76 - 77 akt, umowa licencyjna z dnia 1 stycznia 2019 r., k. 156 - 163 akt, aneks do umowy licencyjnej z dnia 3 marca 2020 r., k. 176 - 179 akt).

Obowiązana E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż hurtowa w Polsce artykułów papierniczych, biurowych, szkolnych oraz artykułów dla niemowląt i małych dzieci (wydruk KRS spółki, k. 186 - 193 akt).

W dniu 10 czerwca 2019 r. obowiązana dokonała zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficznego znaku towarowego „ZUMA Kids” pod nr Z.499982 dla towarów w postaci wózków dziecięcych i ich części oraz akcesoriów w klasie 12 Klasyfikacji Nicejskiej. Obowiązana w sprzedaży wykorzystywała powyższe oznaczenie wielokrotnie dla różnych wózków, w tym wózków wielofunkcyjnych. Niektóre towary obowiązana oferowała pod oznaczeniem słownym „Zuma Kids” wraz z dodatkowym członem „Solution”. Jednym z takich produktów jest adapter do fotelika „Max Cosi”, których oferty sprzedaży w sklepach

trzecich oznaczane są jako „Zuma Kids, Solution, Adapter do fotelika Maxi Cosi” lub „Zuma Kids Adapter Maxi Cosi – Zuma Kids Solution” (wydruk z wyszukiwarki UPRP dotyczący znaku towarowego „Zuma Kids”, k. 521 - 522 akt, wydruki ze stron internetowych sklepów, k. 524 – 529 akt).

Produkty te mogą być także oznaczane przez inne sieci sklepów internetowych (np. (...) .pl) oraz portali aukcyjnych (np. (...) .pl) pod nazwą „Zuma Kids, Solution 2 w 1”. Pismami z dnia 7 maja i 5 czerwca 2020 r. uprawniona wezwiała grupę podmiotów za pośrednictwem, których prowadzona była sprzedaż produktów „Zuma Kids, Solution 2 w 1”, do zaprzestania naruszeń (zrzuty ekranu ze stron sklepów internetowych, k. 195 - 292 akt, wezwanie przedprocesowe do spółki FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „K.” K.K.T. K.spółka jawna, k. 294 - 317 akt).

W odpowiedzi sprzedawcy wskazali, iż producentem wózków „Zuma Kids Solution” jest obowiązana. W dniu 24 czerwca 2020 r. uprawniona otrzymała pismo od obowiązanej stanowiące wezwanie do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji (korespondencja email, k. 320 - 321 akt, pismo z dnia 24 czerwca 2020 r., k. 323 - 330 akt).

Pismem z dnia 8 lipca 2020 r. uprawniona udzieliła obowiązanej odpowiedzi, wskazując iż podejmowane działania nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji (odpowieź uprawnionej z dnia 8 lipca 2020 r., k. 332 - 346 akt).

Uprawniona w celu weryfikacji naruszenia patentu dokonała zakupu produkowanego przez obowiązaną wózka (wydruk zrzutów ekranu z procesu zakupu, k. 348 - 349 akt, wydruk zdjęcia karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu, k. 351 akt, wydruk zdjęć wózka, k. 355 - 385 akt).

Wózek produkowany pod oznaczeniem „Zuma Kids Solution” zawiera wkład umożliwiający przekształcenie go z wózka do siedzenia w wózek do leżenia i odwrotnie. (wydruk zdjęć wózka, k. 355 - 385 akt).

Na podstawie art. 235² § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd pominął dowód z opinii prywatnej rzecznika patentowego Michała Wróblewskiego jako nieprzydatny do wykazania danego faktu. Stwierdzić bowiem należy, że wykazanie okoliczności wskazujących na naruszenie w przedmiotowej sprawie zmierzać musi do wykazania wkroczenia przez obowiązaną, co do oferowanego produktu, w zakres ochrony patentowej określonej treścią zastrzeżenia niezależnego, a więc wskazanie iż określony produkt wypełnia wszystkie cechy ujęte w zastrzeżeniu niezależnym patentu. W judykaturze ugruntowany jest pogląd, że odnośnie do kwestii oceny, czy dane rozwiązanie stanowi naruszenie prawa

z patentu, sąd winien posłużyć się dowodem z opinii biegłego, jako że dla oceny kwestii technicznych potrzebna jest bez wątpienia wiedza specjalistyczna, którą sąd samodzielnie nie dysponuje. Autorem opinii winien być zatem ekspert w tej dziedzinie techniki, której dotyczy wynalazek. Tymczasem jak sam autor opinii wskazał w zastrzeżeniach (str. 21 opinii), odzwierciedla ona jedynie wykładnię przepisów prawa przyjętą przez autora. Autor opinii jest bowiem rzecznikiem patentowym, a z treści opinii i załączników nie wynika aby legitymował się np. tytułem inżyniera lub inżyniera magistra z dziedziny techniki, do której należy wynalazek. Złożona opinia prywatna nie ma zatem charakteru eksperckiej i nie była przydatna do wykazania faktu naruszenia.

Zgodnie z treścią art. 479¹¹³ § 1 k.p.c. na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaze on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

W myśl art. 479¹¹⁶ k.p.c. wniosek o udzielenie informacji powinien odpowiadać wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

- 1) wykazanie w sposób wiarygodny okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej;
- 2) określenie informacji, które są przedmiotem wezwania;
- 3) określenie obowiązanych oraz wskazanie okoliczności, z których może wynikać, że dysponuje on informacjami objętymi wnioskiem;
- 4) wykazanie, że informacje są konieczne do określenia źródła lub zakresu naruszenia prawa.

W doktrynie wskazuje się, że wymóg wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie prawa własności intelektualnej obejmuje obowiązek wykazania faktu przysługiwania mu prawa, które podlega ochronie na drodze sądowej, a także wykazanie, że obowiązany podejmuje działania, w zakresie których wnioskodawcy przysługuje wyłączność.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że uprawniona nie wykazała w sposób wiarygodny naruszenia. O ile bowiem zostało wykazane, że przysługuje uprawnionej licencja wyłączna na korzystanie z wynalazku chronionego patentem EP1795424 oraz fakt że obowiązana wprowadzała do obrotu różnego rodzaju produkty, w tym wózki pod oznaczeniem „Zuma Kids Solutions” lub adaptery „Zuma Kids, Solution, Adapter

do fotelika Maxi Cosi” o tyle uprawniona nie wykazała, że działania te stanowią naruszenie. Jedyny dowód przedstawiony na tę okoliczność, co zostało wyżej szczegółowo omówione, nie był przydatny do wykazania tegoż faktu. Konsekwencją powyższego jest oddalenie wniosku o udzielenie przez obowiązującą informacji.

Niezależnie jednak od powyższego, Sąd pragnie także wskazać, iż nawet gdyby uprawniona prawidłowo wykazała okoliczność naruszenia w tym zakresie, to nie uchylbia to pozostałym zarzutom wskazanym w odpowiedzi obowiązanej na wniosek. W szczególności zasadny zdaniem Sądu był zarzut dotyczący braku uprawnienia do domagania się udzielenia informacji za okres pomiędzy datą zawarcia umowy licencji, a datą wpisu licencji wyłącznej do rejestru Urzędu Patentowego RP.

Zgodnie z treścią art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

W doktrynie wskazuje się, że umowa licencyjna ma charakter obligacyjny, w związku z czym bez wpisu do rejestru nie jest ona skuteczna wobec osób trzecich. Wraz z wpisem uprawnienia licencjodawcy uzyskują pewne właściwości prawa bezwzględnego mimo, że nie mieszczą się one w sferze pojęciowej praw wyłącznych (*por.: M. Załucki, Wytaczanie powództwa, s. 107*). Natomiast licencjodawca wyłączny, którego licencja nie została ujawniona w rejestrze patentowym lub co do którego uprawnienie do dochodzenia roszczeń wyłączono w umowie licencyjnej, jak również licencjodawca niewyłączny, nie mogą skutecznie dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, ich pozew podlegać będzie oddaleniu (*E. Nowińska, A. Tischner, w: System PrHandl, t. 3, 2015, s. 767*).

Uprawniona uzyskała licencję wyłączną na korzystanie z wynalazku chronionego patentem EP1795424 z dniem 3 marca 2020 r., natomiast wpis o tym fakcie w rejestrze Urzędu Patentowego RP został ujawniony z dniem 28 sierpnia 2020 r. W świetle powyższego, nie jest uprawniony pogląd, jakoby uprawniona mogła dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu na równi z uprawnionym z patentu od daty zawarcia umowy licencji. Sama bowiem umowa licencji nie rodzi skutku wobec osób trzecich, trudno zaś dopatrywać się w treści przepisu, aby możliwe było nabycie takiego uprawnienia z mocą wsteczną, a więc za okres poprzedzający wpis. W tym zakresie Sąd podziela argumentację wywiedzioną przez obowiązującą.

Co więcej, powyższe zagadnienie stawia pod znakiem zapytania okoliczność wykazania naruszenia w okresie następującym po dacie 28 sierpnia 2020 r. Przedstawione przez uprawnioną dowody dotyczące sprzedaży produktu obejmują bowiem wyłącznie okres od maja do początku lipca 2020 r. Tymczasem obowiązana w odpowiedzi na wniosek wskazała, że aktualnie (tj. w okresie po 28 sierpnia 2020 r.) nie sprzedaje już spornych wózków, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że uprawniona nie wykazała także w tym zakresie okoliczności wskazujących na naruszenie.

SSO Agnieszka Matlak